

104040306 有關「MJAX 設計圖」商標廢止事件(商標法§630105)([智慧財產法院 103 年度行商訴字第 96 號行政判決](#))

爭議標的：系爭商標實際使用時，是否會使公眾對其商品本身之性質、品質或產地發生誤認誤信之虞。

系爭商標：系爭 00994794 商標(圖一) 原告之外國商標(圖二)



系爭商品/服務：第 14 類「鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘、碼錶、懷錶、日曆錶、潛水錶、音樂鐘、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、垂飾錶、手鐲錶、胸飾錶、錶帶、錶鍊、機蕊、擺錘」。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 5 款

判決要旨

參諸原處分卷附件 8 所示手錶商品相片，該手錶正面 12 點鐘位置與手錶軸心之間標示有「MJAX 設計圖」圖樣及「Manjax」字樣，經核該「MJAX 設計圖」圖樣即系爭商標圖樣，可認系爭商標有實際使用於此手錶商品。又該手錶正面 6 點鐘位置之下方標示有外文「SWISSMOVT」，其中「MOVT」係「MOVEMENT」（機芯）之縮寫，亦即該手錶使用瑞士機芯（機械裝置）之意，並非意指在瑞士製造，更與手錶正面 12 點鐘位置標示之系爭商標「MJAX 設計圖」，二者標示之位置區隔明顯，消費者實不會將系爭商標與「SWISSMOVT」予以結合觀察視為一整體商標圖樣，故該外文「SWISSMOVT」標示尚難認為系爭商標實際使用時整體圖樣之一部分。此外，手錶背面鏤空之機芯上標示外文「SWISSMADE」及「25JEWELS」等字樣，與手錶背面下方標示之系爭商標「MJAX 設計圖」，二者之標示位置亦有明顯區隔，無足使消費者認為係系爭商標實際使用時整體圖樣之一部分。故該手錶正面及背面所標示之外文「SWISSMOVT」、「SWISSMADE」，難認屬參加人所使用系爭商標圖樣之一部分。…因此，系爭商標於實際使用時，其圖樣本身並未有何不當使用致使公眾產生誤認誤信其之鐘錶商品或服務之性質、品質或產地之虞的情事。

【判決摘錄】

一、本案事實

參加人之前手孟辰企業股份有限公司前於 90 年 3 月 9 日以「MJAX 設計圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 14 類之「鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘、碼錶、懷錶、日曆錶、潛水錶、音樂鐘、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、垂飾錶、手鐲錶、胸飾錶、錶帶、錶鍊、機蕊、擺錘」商品，向原處分機關智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第 994794 號商標，商標權期間自 91 年 4 月 16 日至 101 年 4 月 15 日止，嗣系爭商標經於 92 年 10 月 21 日向智慧局申准移轉登記予參加人，並申准延展註冊至 111 年 4 月 15 日止。嗣原告於 101 年 1 月 6 日主張系爭商標於註冊後有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，向智慧局申請廢止其註冊，其後又於同年 4 月 19 日增列主張系爭商標之註冊亦有違同條項第 5 款規定。於智慧局審查期間，適逢商標法於同年 7 月 1 日修正施行。依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理，但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 2 款及第 5 款之規定。案經智慧局依現行商標法審查，核認系爭商標有現行商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，以 102 年 11 月 25 日中台廢字第 L01010017 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分（簡稱原處分）。參加人不服，提起訴願，經被告以 103 年 6 月 6 日經訴字第 10306105600 號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原告不服，向本院提起行政訴訟。因本件判決之結果，倘認訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，是本院准許參加人聲請獨立參加本件被告之訴訟。

二、本案爭點

商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定，判斷系爭商標實際使用時，是否會使公眾對其商品本身之性質、品質或產地發生誤認誤信之虞，係僅就商標本體之使用為限，抑或及於商標整體實際使用結果？

三、判決理由

- (一) 原告主張系爭商標有違修正前商標法第 57 條第 1 項第 2、5 款規定（即現行商標法第 63 條第 1 項第 2、5 款）而申請廢止，原處分係認系爭商標註冊後之實際使用情形有現行商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，而廢止系爭商標之註冊，原訴願決定則認並無同條項第 5 款之情事，故撤銷原處分，由原處分機關另為適法之處分。因此，本件爭點為系爭商標實際使用時，是否會使公眾對其商品本身之性質、品質或產地發生誤認誤信之虞。

- (二) 按「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響」，商標法第 107 條第 1 項定有明文。次按 101 年 7 月 1 日修正施行之商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」。
- (三) 再按商標法第 63 條第 1 項第 5 款係指註冊商標實際使用時，商標本身有使人誤信其所表彰商品或服務之性質品質或產地而言，其規範意旨在避免註冊商標因不當使用而影響正常之交易秩序（最高行政法院 98 年度判字第 356 號判決可資參照）。至原訴願決定書第 3 頁第一項第 6 至 16 行、及被告答辯書第二項所援引最高行政法院 99 年度判字第 1324 號判決，係針對修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」之不准註冊規定，而非同法第 57 條第 1 項第 5 款「商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」之廢止註冊規定所為之闡釋，併以敘明。
- (四) 參諸原處分卷附件 8 所示手錶商品相片，該手錶正面 12 點鐘位置與手錶軸心之間標示有「MJAX 設計圖」圖樣及「Manjax」字樣，經核該「MJAX 設計圖」圖樣即系爭商標圖樣，可認系爭商標有實際使用於此手錶商品。又該手錶正面 6 點鐘位置之下方標示有外文「SWISSMOVT」，其中「MOVT」係「MOVEMENT」（機芯）之縮寫，亦即該手錶使用瑞士機芯（機械裝置）之意，並非意指在瑞士製造，更與手錶正面 12 點鐘位置標示之系爭商標「MJAX 設計圖」，二者標示之位置區隔明顯，消費者實不會將系爭商標與「SWISSMOVT」予以結合觀察視為一整體商標圖樣，故該外文「SWISSMOVT」標示尚難認為系爭商標實際使用時整體圖樣之一部分。此外，手錶背面鏤空之機芯上標示外文「SWISSMADE」及「25JEWELS」等字樣，與手錶背面下方標示之系爭商標「MJAX 設計圖」，二者之標示位置亦有明顯區隔，無足使消費者認為係系爭商標實際使用時整體圖樣之一部分。故該手錶正面及背面所標示之外文「SWISSMOVT」、「SWISSMADE」，難認屬參加人所使用系爭商標圖樣之一部分。另外，原告於申請廢止系爭商標程序及提起本件行政訴訟，提出原處分卷附件 5-7、外放證物附件 9-10，以及本院卷之原證 7，主張參加人實際使用系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 5 款情事云云。查原處分卷附件 5-7 所示，參加人系爭商標均與「Manjax」字樣上、下緊密排列使用，已標示有相同之「MJAX 設計圖」商標，可認為系爭商標之使用，足以使消費者認識其係用以表彰該鐘錶商品來源之標識。再者，原處分卷外放證物附件 9 為 4 只正面具有系爭商標之手錶，參加人系爭商標均與「Manjax」字樣上、下緊密排列使用，且除錶帶貼有「自動機械錶」之手錶背面僅標示系爭商

標外，其餘 3 只手錶背面參加人系爭商標均與「Manjax」字樣上、下緊密排列使用；又原處分卷外放證物附件 9 之 4 支手錶均未標示外文「SWISS」、「SWISSMOVT」、「SWISSMADE」字樣。又原處分卷附件 10 之布織提袋 2 只，亦標示參加人系爭商標均與「Manjax」字樣上、下緊密排列使用，其上亦無標示外文「SWISS」、「SWISSMOVT」、「SWISSMADE」字樣。因此，系爭商標於實際使用時，其圖樣本身並未有何不當使用致使公眾產生誤認誤信其之鐘錶商品或服務之性質、品質或產地之虞的情事。故原處分認定參加人將系爭商標實際使用於手錶商品，並附加標示「SWISS」、「SWISSMADE」字樣，當消費者看到參加人的手錶商品時，一眼就會注意到「SWISS」、「SWISSMADE」，因而會與瑞士鐘錶產生聯想云云，並無足取。至原告另主張本件應一併審酌「Manjax」「Manjaz」云云，惟商標權人本可合併使用其所有之數件註冊商標，本件爭點在於系爭商標「MJAX 設計圖」之實際使用情形，至參加人另一註冊第 979448 號「Manjax」商標與原告附圖 2 之「Manjaz」商標是否相同或近似而致相關消費者就參加人之商品與原告之商品產生混淆誤認之虞，係屬二事，故原告此部分主張要無可取。

- (五) 原告另稱本件依商標權人所使用之廣告及商品，竟捨其系爭商標而不用，卻使用原告於國外銷售名爵錶相同之附圖 2 所示外國商標，商標權人顯然構成「商標於實際使用時有變換使用之情事」，而變換使用之商標與據以廢止商標係且來自相同之產製業者，而行銷管道、銷售場所及消費族群等因素上亦具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之商品間應屬相同或高度類似之商品，相關消費者極有可能於購買時產生混淆誤認情事云云。惟本件爭點為系爭商標註冊後之實際使用情形有無現行商標法第 63 條第 1 項第 5 款所定之情事，原告此部分主張縱涉同條項第 1 款「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之廢止註冊事由，自非本件所應審究之範圍，合先敘明。又按「申請商標之註冊，應備具申請書、載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請之」，為商標法第 19 條第 1 項所明定。因此獲准註冊商標之商標權範圍應以其獲准註冊之商標圖樣及指定之商品／服務為限。又商標於取得註冊後負有依法使用（包含將商標圖樣使用於商品／服務）之義務，系爭「MJAX 設計圖」商標圖樣係由反白之外文「JAX」置於含有十字之 M 設計圖上方所組成，指定使用於「鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘、碼錶、懷錶、日曆錶、潛水錶、音樂鐘、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、垂飾錶、手鐲錶、胸飾錶、錶帶、錶鍊、機蕊、擺錘」商品。依原處分卷附系爭商標實際使用之證據觀之，手錶正面之上方 12 點鐘位置標示有系爭「MJAX 設計圖」商標，可認為系爭商標之使用，並

足以使消費者認識其係用以表彰該鐘錶商品來源之標識，已於前述。另參加人實際使用者為系爭商標「MJAX 設計圖」及「Manjax」圖樣，與原告附圖 2 之「MJAZ 設計圖」及「Manjaz」圖樣並非相同，原告主張參加人所使用之商標圖樣與原告之外國商標相同云云，自有未合，且原告於國外銷售手錶商品所使用之附圖 2 所示外國商標並未在我國註冊，況系爭商標於取得註冊後實際使用於手錶商品，並不致使公眾於購買時產生混淆誤認商品或服務之性質、品質或產地之虞，已如前述。故原告稱系爭商標使用於手錶商品會使相關消費者極有可能於購買時產生混淆誤認情事而有商標法第 63 條第 1 項第 5 款之適用云云，即不足採。另原告引用最高行政法院 103 年度裁字第 636 號裁定，該案涉及修正前商標法第 57 條第 1 項第 1 款及現行商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定，與本件爭點不同，原告比附援引，容有未洽，附此敘明。

四、判決結果

系爭商標指定使用於手錶商品，尚無違反現行商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之事實，不應為廢止其註冊之處分。原處分機關未察就此部分亦逕予廢止處分，於法未合。訴願決定撤銷原處分機關對系爭商標註冊應予廢止之處分，並無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷被告上開決定，核無理由，應予駁回。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)